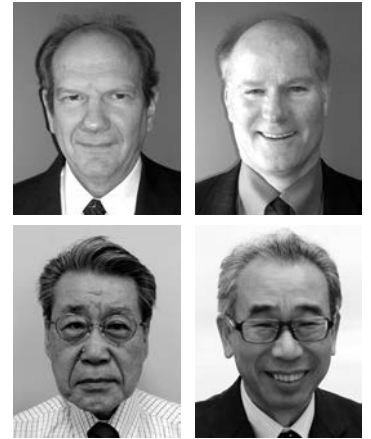


ALICE 対 CLS 事件における 米国最高裁判所判決後の抽象的 アイデアに基づく法定主題 について

米国弁護士 **Frederick E. Cooperrider** 米国弁護士 **Sean M. McGinn**
 会員 **平田 忠雄** 会員 **遠藤 和光**



要 約

2014年6月19日、米国最高裁判所（USSC）は、*Alice Corporation* 対 *CLS Bank International* 事件⁽¹⁾において、抽象的アイデアに基づく法定主題について判決を下し、米国連邦巡回控訴裁判所（CAFC）が2013年5月13日に下した大法廷（en banc）判決を支持した⁽²⁾。

この2013年5月13日の大法廷判決において、CAFCは、インターネットを使った第三者の仲介を記載する4件の特許における争点のクレームが抽象的アイデアに関するものであり、35USC101条による特許権保護の対象外であるとした⁽³⁾。

USSCの判決は、汎用コンピュータで抽象的アイデアを一般的に実施することを単に記述するだけのクレームは、法定主題に該当しない、としている⁽⁴⁾。USSCは、この判決で、「自然法則」、「自然現象」、及び「抽象的アイデア」は科学技術研究における基本的なツールであるため特許権保護の対象でないとする先のUSSC判決で定義された例外の適用である、とした⁽⁵⁾。例えば装置クレームであってもこれら「基本的なツール」に特許を付与することは、「技術の革新を妨げる傾向があり、特許法の主たる目的を妨げる」からである⁽⁶⁾。

目次

1. Alice 対 CLS 事件で争われた 4 件の特許
2. 訴訟経過
3. Alice Corp 対 CLS Bank Int'l 事件における最高裁判判決
4. Alice Corp. 対 CLS Bank Int'l 事件を考慮した最近の CAFC の事例
5. Alice 判決後の USPTO の対応
6. 今後すべきこと
7. 実務上の助言
8. 結論

- (1) 米国特許出願及び米国特許権について
- (2) 日本特許出願及び日本特許権について
 - (2-1) 日本特許庁の審査基準
 - (2-2) 知的財産高等裁判所の判決
- (3) おわりに

は以下のように特徴づけている⁽⁷⁾。

「・・・「取引先リスク」又は「決済リスク」がないように、第三者が当事者間の債務の交換を確実に処理する金融取引を行う。*CLS Bank*, 768 *F.Supp. 2d* at 224。決済リスクとは、一方の当事者のみが実際に債務の支払いを行い、支払いを行った当事者がその元本又は取引相手の運用実績による利益を得られないままとなる、交換において各当事者が負うリスクを言う。*Alice* の特許は、信頼できる第三者に依存し、両当事者の債務を交換する処理又はいずれの債務も交換しない処理を確実に行うことにより、リスクに対処するものである。」

1. Alice 対 CLS 事件で争われた 4 件の特許

コンピュータ化された取引プラットフォームは、1990年初頭にオーストラリア人の Ian Shephard 氏によって発明されたものであるが、CAFC 大法廷判決で5人の判事が示した多数派意見において、Lourie 判事

この判決に関わる4件の特許は、米国特許第5970479号（'479特許）、同第6912510号（'510特許）、同第7149720号（'720特許）及び同第7725375号（'375特許）であり、後者3件が'479特許の継続出願であるため、全てが'479特許に記載された同じ開示に基づい

ている。

これら特許を公正に解釈すれば、'479 特許が 101 枚の図を含む 139 ページからなることを考えると、この発明に関する裁判所の上述した概要はいささか単純であるといえる。この特許は、個人や企業が「・・・彼らには制御困難な、・・・特定の、しかしまだ未知の将来の事象に関するリスク」を管理するために利用することができるシステムを構成するデータ処理装置群からなる取引プラットフォームを記載している⁽⁸⁾。将来の事象としては、例えば、航空機のエンジン故障などの技術的な故障、雨による損傷や落雷などの天候による事象、地震などの天災や、海上航行船舶と氷山の衝突、大気汚染物質の排出、有害ゴミの処理が挙げられる。明細書で述べられているように⁽⁹⁾、

「価格決定しマッチングを行って契約のリスクを回避する能力は、基本的にリスク自体の性質により生じる。何人も、将来の何らかの出来事の結果として起こりそうなことに関しては、それぞれが異なる見解を持つことであろう。これは、各人が将来の特定の時点における成果の範囲を単独で評価することを要求される場合、その評価にはほぼ例外なく差異があるであろうことを意味している。したがって、当事者間でその予測を一致させ、契約を結ぶことができる。契約を提示された契約相手候補は、将来の成果に関する異なる見解を活用してなんらかの利益のため、又は、ここでもリスクマネジメントの一環として、彼らに有利となる好機を得ようとする動機を持っている。」

ユーザは、「商品の取引相手候補（売り手）」及び「商品の発注者（買い手）」を含む様々な「ステークホルダー」役の一人として登録することができ、売り手と買い手はそれぞれが、統計と金融論を含む高度な数学的概念に関するパラメータを含んだ、売り手の指値と買い手の受け入れ基準とを特定するパラメータ及び特性に関するデータベース情報に加えられる。その後、取引プラットフォームは売り手と買い手をマッチさせるが、相手が見つかった場合、自動取引の承認又は取引が完了する前に1つ以上の手動入力を行う要求のいずれかが可能となる。

他にも、特にこの機能に関わるものとして、「・・・その他全ての契約応用プログラムステークホルダーと

の間に「口座」を保持し、互いに所要の対価／権利を移行する当事者」として定義される「対価／権利移転（「会計」）」ステークホルダーを含む様々なステークホルダー役がある⁽¹⁰⁾。25 欄 24～30 行に説明されるように、取引（対価／権利移転）機関は、通常、様々な公共／民営の記録登録所、クレジットカード会社、民間金融機関、中央銀行、税務当局及び非銀行系のクリアリングハウス及び預託会社などの団体とされる。

25 欄 55 行から記載されているが、取引プラットフォーム用に保持され、その後その額はステークホルダーの「シャドウ」アカウントの残高に設定される借方及び貸方口座の全ての会計期首の残高を電子的に通知する各取引機関を持つことで取引プラットフォームは運営されている。そして、取引プラットフォームは、ユーザのシャドウ・アカウント残高で履行できる適切な金額の取引のみを許可し、発生した取引ごとに貸方及び借方のシャドウ・アカウントを終日にわたって維持する。

このように、これらの4件の特許の発明は、取引プラットフォーム上で取り引きすることを目的として取引機関に口座を開設している買い手と売り手をマッチさせることを意図する電子取引プラットフォームである。取引プラットフォームは、これらのユーザ用のシャドウ・アカウントを開設し、当事者のシャドウ・アカウントが十分に取引を履行できる値を示す取引のみを発生させる。その後、一日の終わりにシャドウ・アカウントの金額が取引機関に報告され、取引機関がステークホルダーの本来のアカウントを照合できるようになっている。取引プラットフォームは数学的にかなり複雑であり、ユーザは、個々のリスク回避を反映するパラメータ値を定義することができる。そして、将来の事象の起こり得る結果に関して異なる見解を持つ機関が、これらパラメータ値を使ってマッチするかどうかを判断することができるようになっている。

'479 特許は、39 項のクレームに発行されているが、このうち方法クレーム 33 及び 34 のみがこの訴訟の争点となっていた。これら2項のクレームのみが、金融取引における仲介者としての役割のみに焦点を当てた取引プラットフォームの態様に関するものであったためである。他3件の特許は、金融取引仲介の態様のみに関するものであり、'510 特許は 75 項のクレーム（全て方法クレーム）、'720 特許は 84 項のクレーム（全てシステムクレーム）、'375 特許は 47 項のクレーム

ム(38項のシステムクレームと9項のコンピュータプログラム製品クレーム)を含んでいた。3件の継続出願で206項にのぼる全てのクレームが、訴訟での争点となった。

代表的な方法クレームと考えられた479特許のクレーム33は、以下のように記載している。

「所定の債務の交換を行うための貸方記録及び借方記録を交換機関にそれぞれが保有する当事者間において債務を交換する方法であって、

(a) 交換機関から独立して監督機関に保持されるシャドウ貸方記録とシャドウ借方記録をステークホルダーの当事者ごとに作成し、

(b) 各シャドウ貸方記録及びシャドウ借方記録の一日の始まりにおける口座残高を各交換機関から入手し、

(c) 債務交換が生じるすべての取引について、監督機関が各当事者のシャドウ貸方記録又はシャドウ借方記録を順に調整し、どの時点においてもシャドウ借方記録の値がシャドウ貸方記録の値未満とならない取引のみを許諾し、

(d) 一日の終わりに、監督機関が、前記許諾した取引の調整に従って、いずれかの交換機関に対しその交換機関における時不変の債務である貸方又は借方の取消不能な交換を各当事者の貸方記録及び借方記録上に行うよう指示を与える工程を含む方法。」

2. 訴訟経過

2007年、通貨取引を促進するグローバル・ネットワークを運営するCLSは、争点のクレームは無効であり、権利行使できるものではなく、侵害されていないとする宣言的判決を求め、上述した4件の特許の所有者(Alice)を相手に提訴した。Aliceは、侵害にあたるとして反訴した。

2010年の*Bilski*事件におけるUSSCの判決に続き⁽¹¹⁾、主張されたクレームが35USC101条による特許権保護の対象であるかどうかに関する略式判決を求める申立を両当事者が提出した。2011年、地方裁判所は、全てのクレームが「抽象的アイデア」に関するものであり、特許不適格であると判示した⁽¹²⁾。AliceはCAFCに控訴した。

意見が割れていたCAFCのパネルは、クレームが

「抽象的アイデア」に関するものであるとするほど「歴然」としてはいなかったとして、2012年に判決を覆した⁽¹³⁾。

CAFCは、大法廷での再審理が認められ、10人中7人の同意によりパネルの意見を無効とし、地方裁判所の判決を支持した⁽¹⁴⁾。システムクレームに関しては、票が同数に割れたことにより、CAFC大法廷は地方裁判所の判決を支持することとなった⁽¹⁵⁾。Lourie判事が書いた判事5人の多数派意見としての記述はあるものの、最終的な同意意見(理由は様々にしても)と反対意見の数をみると、判決に関するCAFCの意見は更に割れていた。

この問題をはっきりさせるため、2013年、USSCは移送命令を許可した。

3. *Alice Corp* 対 *CLS Bank Int'l* 事件における最高裁判決

Thomas判事が書いた判決文には、最高裁は、「・・・争点のクレームが意味するものが、何らかの不特定の汎用コンピュータを使用して仲介決済をするという抽象的アイデアを適用する指示を“著しく超えるものではない(*nothing significantly more*)”」ことを理由に、争点のクレームは法定主題に該当しないことを確認し、全会一致で同意した⁽¹⁶⁾。

同意意見では、Ginsburg判事及びBreyer判事の協力のもとSotomayer判事が、非常に短い文で「“単に商取引を行う方法を記述するのみのクレーム”は、どんなクレームであっても101条に規定する“プロセス”に該当しない」との見解を更に述べている。

多数派意見では、Thomas判事は、以下のように書き記している。裁判所は、*Mayo*事件で説明されているような⁽¹⁷⁾、また、最も最近では*Bilski*事件に適用されたような⁽¹⁸⁾「抽象的アイデア」の例外をはじめとする法定主題の例外の評価方法、即ち、第一に争点のクレームが特許不適格な概念の一つに関するものか否かを判断し、第二にクレームの構成要素が個別且つ「順序付けられた組み合わせ」の双方においてクレームを特許適格性のあるものに変換しているか否かを判断する方法に従った、としている。

この評価の第一段階において、裁判所は、*Alice*のクレームの発明が、「決済リスクを軽減するために第三者を使う」ことを意味する仲介決済という抽象的アイデア⁽¹⁹⁾に関することから特許適格性のない概念に

関するものである、と認定した。この結論に達するにあたり、裁判所は、仲介決済がかなり以前から実践される基本的な経済実務であることを実証する 1896 引例⁽²⁰⁾と、仲介決済が今もなお「近代経済の基本的要素」である証拠としての近年の 2 件の引例⁽²¹⁾を挙げている。

評価の第二段階で、Thomas 判事は、クレームに『“クレーム”が“抽象的アイデア”自体を独占することを目指した起案努力以上であることを保証する』『追加的特長』が含まれていないことから、クレームされた発明は単に汎用コンピュータでの実施が必要なだけであり、抽象的アイデアを特許適格性のある発明に変換するものではない、と書き記している⁽²²⁾。

申立人の Alice は、その争点のクレームは、既存の基本的な真理と見なされる数式を全く含んでいないので抽象アイデアを記述するものではない、ことを提出書面で主張した。更に Alice は、Mayo 事件における USSC の判決は、抽象的アイデアの範囲が「人間のあらゆる行為とは離れた原理に存在」する当該「既存の基本的な真理」に限定されていることを示唆している、と主張した。

裁判所は、USSC が、リスクヘッジの概念が裁判所によって抽象的アイデアと認定され、リスクヘッジは合理的に「既存の基本的な真理」と見なされ得ないと *Bilski* 事件で判示したことを指摘して、この主張を退けた。更に、Thomas 判事は、*Bilski* 事件におけるリスクヘッジの概念と、抽象性の特性評価に関わる争点のクレームに記載される仲介決済の概念との間に有意な違いがなく⁽²³⁾、リスクヘッジと仲介決済はいずれも、*Benson* 事件⁽²⁴⁾で述べられたアルゴリズム（2 進数 10 進数を 2 進数表現に変換すること）及び *Flook* 事件⁽²⁵⁾のアルゴリズム（警報限界の値を更新すること）と同様に、抽象的アイデアである、としている。

しかし、裁判所は、当該技術分野で長年知られる抽象的アイデアを汎用コンピュータで単純に一般的に実施するものであることから Alice のクレームの無効を支持したが、この判決の論拠に関する Thomas 判事の以下に示す見解のほうが妥当であると思われる。

「したがって、101 条の例外を適用するにあたり、我々は、人間の知恵の「基本的要素」をクレームする特許と、基本的要素を融合して何らかの選りすぐれたものとすることで、特許適格性を有する発明に「変換」する特許とを区別し

なければならない。」⁽²⁶⁾

評価の第二段階で Thomas 判事が追加した見解は、特許出願の準備を行い、ソフトウェア関連発明における「抽象的アイデア」攻撃に対して抗弁する際に特許実務家にとって有用な提案である。

「クレームの要素を個々にみても、プロセスの各ステップにおいてコンピュータにより実行される機能は、「純粋に従来通り」である。・・・要するに、各ステップは、汎用コンピュータ機能を実行するために汎用コンピュータを要する以上のものではない。

「順序付けられた組み合わせとして」に関して考えると、申立人の方法のコンピュータ構成要素は、ステップを別々に考慮した場合にはまだ存在しないものを・・・何も加味しない。・・・全体として見ると、申立人の方法のクレームは、汎用コンピュータにより実行されるものとしての仲介決済の概念を単に記述しているものである・・・これらの方法クレームは、例えば、コンピュータそのものの機能の改善を目指すものではない・・・また、その他のいかなる技術又は技術分野において、改善を行うものでもない・・・一方、問題のクレームが意味するものは、ある不特定の汎用コンピュータを使用した仲介決済という抽象的アイデアを適用するための指示を「著しく超えるものが何もない」・・・判例に鑑み、抽象的アイデアを特許適格性を有する発明に変換するには「不十分」である・・・⁽²⁷⁾。

2013 年 5 月の CAFC 大法廷及び 2014 年 6 月の USSC 判決以降、数々の特許が様々な裁判所により無効とされてきたが、以下に論じる *France Telecom S. A. 対 Marvell Semiconductor Inc.* 事件⁽²⁸⁾の判決においては、Alice 事件の USSC 判決前であるにもかかわらず、少なくとも一件の特許がこの抽象的アイデアの評価を乗り切っている。上記した表現と同様に、*France Telecom* 事件において地裁は、争点のクレームが、単に汎用コンピュータで一般的に実施されるものとしての周知の抽象的アイデアを単に記載することを「著しく超えるもの」である、と結論づけた。Thomas 判事の上述の表現に従って以下に更に詳細に説明するが、*France Telecom* 事件の判決は、審査又は訴訟の際に

法定主題の拒絶に直面した特許実務家にとって有用となる。

4. Alice Corp. 対 CLS Bank Int'l 事件を考慮した最近の CAFC の事例

Alice 事件の USSC 判決を引用して CAFC が判決を下した事件が 2 件あるが、いずれも主張されたクレームが無効となっている。

Planet Bingo, LLC 対 VKGS LLC 事件において CAFC は、「・・・複数のセッションでプレイヤーに同じ数字のセットを繰り返しプレイさせながらビンゴゲームを管理する・・・。地裁は、ビンゴゲームの管理は“ペンと紙を用いて人間が行うことができる精神的ステップのみから構成されている”と適切に結論付けた」と判示し、2014 年 8 月 26 日付けで米国特許第 6398646 号及び同第 6656045 号のクレームを無効とした。

Digitech Image Technologies, LLC 対 Electronics For Imaging, Inc. 事件では、CAFC は、この装置プロファイルクレームは、データセットのいずれかの有形の形態、例えば、物理的なメモリ又は他の媒体などに関するものではなく、或いは、デジタル処理システムにおけるいずれかの有形部分を定義するものでもないと判示し、2014 年 7 月 11 日付けで米国特許第 6128415 号のクレームを無効とした。それどころか、このクレームは非有形形態の情報に関するものである。なお、これは、Alice 事件における Thomas 判事の判決で述べられたものとは大きく異なった抽象性に関する見解である。

方法クレームに関し、CAFC は以下のように判示している。

「2つのデータセットを取得し組み合わせて、単一のデータセットである装置プロファイルとするプロセスに言及している・・・このように上記のクレームは、物理的な装置からの入力を必要とせず、データを収集し組み合わせるといって特許適格性のない抽象的プロセスに言及している。上述したように、2つのデータセットと結果として生じる装置プロファイルは、特許適格性のない主題である。更なる限定もなく、既存の情報を操作して追加情報を生成するために数学的アルゴリズムを用いるだけのプロセスには、特許適格性がない。」

更に裁判所は、クレームの文言は方法と装置を「関連付ける」ものではなく、プリアンブルで構造（即ち、「デジタル画像再現システム」）を単に記述しているが、それ以上のものではなく不十分である、と述べている。

5. Alice 判決後の USPTO の対応

Alice 事件の USSC 判決が下された 1 週間後、USPTO は、この判決に基づき改訂した審査指令を公表した。

このガイダンスでは、まず審査官は、クレームが抽象的アイデアに関わるものであるか否かを判断しなければならないとし、Alice 事件で参照された基本的な経済実務、人間の活動を組織化する特定の方法、「アイデア自体」、及び、数学的関係／数式の 4 つの例を提示している。

クレームが抽象的アイデアであるとみなされた場合、審査官は次に、クレームの要素（又はその組み合わせ）が、クレームの記載が抽象的アイデア自体を「著しく超える」何かであることを保障するに十分であるか否かを判断しなければならない。

このガイダンスでは、これが意味するものは、クレームが「・・・抽象的アイデアを適用するための単なる指示を超える」ものであるかを判断することであると説明し、「著しく超える」ものと見なすに十分であろう 3 つの限定、「その他の技術又は技術分野を改善すること、コンピュータそのものの機能を改善すること、及び、抽象的アイデアの使用を特定の技術環境に一般的に関連付けることを超える有意な限定であること」、を挙げている。

適格とするに不十分な限定の例として、「抽象的アイデアに『それを適用する』という文言（又はこれに相当する文言）を追加すること又はコンピュータで抽象的アイデアを実施するための単なる指示、及び、産業界において既に知られた十分に理解された従来の平凡な作業である一般的なコンピュータの機能を実行する汎用コンピュータ以上のものを必要としないこと」の 2 つがある。

審判部 (PTAB) が最近下した審決で、第 101 条に基づく拒絶を課したものが 2 件ある。

1. *Ex parte Cote* (PTAB, 2014 年 8 月) (設計データを「位相シフトさせる」ためのコンピュータ方法及びハードウェアが、101 条に基づき無効とされた。)

2. *Ex parte Jung* (PTAB, 2014 年 8 月) (エビジェ ネットワーク危険因子に関する診断方法が, 101 条に基づき無効とされた。)

6. 今後すべきこと

USSC の *Alice* に対する判決以降に 101 条に基づく無効化が急増している点からみて, *Alice* 事件に基づく 101 条の「抽象的アイデア」審査を切り抜けてソフトウェア関連の出願及び特許を救済するための得策が何かあるだろうか, と問われるだろう。USPTO は現在, 主題を問わず多くのソフトウェア関連出願に 101 条による拒絶を送り続けているわけだが, 裁判所によるこれら無効化で特に苦境に立たされるのは, ビジネス方法, 電子商取引及びデータ処理に関する特許である。

まず, *Alice* 事件における検討材料として USSC に提出された法廷助言書が 40 件にのぼったことが注目される。このうち, 3 件が上訴人 *Alice* に賛同, 17 件が被上訴人 CLS に賛同, 20 件が「いずれでもない」とする立場であり, 実務家がすべきこと及び絶対にすべきではないことを示す大まかな「ロードマップ」となっている。

上訴人 *Alice* に賛同する法廷助言書のうち 1 件の主張は, 低レベルのコードや回路相互接続の記述であってもあまりにも複雑で, 一般人や裁判所, 或いは, もしかすると USPTO にでさえ理解できなかった可能性があることから, 発明を適切に表現するにはより高水準の抽象的言語が必要であったことを裁判所は認識すべきである, というものであった。上訴人に賛同する 2 件目の法廷助言書の主張は, *Alice* のクレームが, 「シャドウ・アカウント」に関するものなど, 第三者の仲介という抽象的概念から十分に際立たせるために有意であると当業者が解釈するであろう特徴を含んでいる, というものであった。しかし, USSC の *Alice* に対する判決において, これら助言書のいずれかが裁判所に影響を与えた又は裁判所を左右したという痕跡はほとんどない。

被上訴人に賛同する助言書と「いずれでもない」とする助言書の多くは, ソフトウェア特許クレームの多くは, 非常に高レベルの関数型言語のみを使用するために「あまりにも広範囲」であり, ソフトウェアを実際に実行する具体的且つ詳細な方法を, クレームされる結果を達成するためのありとあらゆる方法を間違

なくカバーするように伝えられない, と訴えるものだった。

USSC の判決は, 裁判所がこの申し立てに同意したこと, 及び, クレームが「抽象的アイデア」審査を切り抜けるためには詳細な特殊性が重要となるであろうことを示唆している。

したがって, 以下の提案は, ソフトウェア関連の特許出願及びクレームの準備と手続きを行う際に, 又は, 発行された特許に対する競争相手の攻撃に対し抗弁する際に有用となろう。

7. 実務上の助言

まず, 現在の米国出願では, 汎用コンピュータで当該技術分野で既に知られる方法を一般的に実施することを単に記述する以上のものでなければならぬと認識することである。したがって, この「新しい」環境を分析する一つの方法は, 発明の性質 (即ち, カテゴリ) を判断することである。

第 1 のカテゴリは, 既存の技術プロセスをコンピュータで実行するにあたっての改善に関連するものである。熱電対からの入力によりコンピュータに温度測定結果が提供され, 残りの硬化時間をコンピュータが算出する *Diehr* に記載されるゴム成形工程⁽²⁹⁾などの既存の技術プロセスを改善する発明にも, もちろん安全な避難場所がある。

Diehr は熱電対から外部信号を受信することによるゴム成形工程の制御に関するものであるが, ソフトウェア関連発明の多くは, データ処理, ネットワーク通信, ビジネス方法又は電子商取引などの微妙な技術の改善に関するものである。判例法は, この種の改善にまだ境界線を引いていないが, 出願人の開示がどのように基礎となる方法が正確に実施されるかを記述する独立クレームに詳細を含んで, 発明によってどのように既存の技術が改善されるのかを明確に説明している限り, これら発明もまた守られるべきである。開示は, 所望の結果を達成する特定のメカニズムの詳細を含むべきであるため, クレームされる発明が目標の技術を先取りしているとする特性評価から発明を守るための根拠を本来的に提供すべきである。

第 2 のカテゴリには, 当該分野で既に知られている方法のコンピュータ化を記載する発明が含まれる。これらの発明は, *Alice* 事件の判決に従って, 特に無効化されやすい。*Alice* 事件後において「抽象的アイデ

ア」攻撃を乗り切る十分なチャンスを得るためには、そのような発明において、より効率的に結果が得られる新たな基礎的処理を定義するステップが独立クレームに少なくとも一つ含まれることがおそらく必要となるであろう。

このように、こういったクレームにとっては、コンピュータでの実施が効率性に劣る処理を使用しても可能であるため、クレームされた発明は「抽象的アイデア」を先取りするものではないという主張が一次防御となる。従って、繰り返すが、このような発明のクレームは、汎用コンピュータでの一般的実施と区別する特定の詳細を伴った少なくとも一つ含むことにより、高レベルの関数型言語を避けなければならない。

今日までの無効化に鑑み、以下を提案する。

第 1 に、独立クレームに、既知の方法の決まりきった一般的な実施とはいえない少なくとも 1 つの発明特定事項（要素）を含ませることである。

第 2 に、明細書に、従来の方法をどのように改善したかについての記載を含ませることである。この記載に、例えば、従来の方法に基づく課題と、その課題を解決するメカニズムについての記載が含まれることである。

第 3 に、明細書に「抽象的なアイデア」の広すぎる解釈に基づく攻撃から守るために、「抽象的なアイデア」を狭く解釈できる根拠となる記載を含ませることである。

第 4 に、独立クレームの発明のいずれかの特定の特徴によって「抽象的アイデア」を先取りしたものではないことを主張することである。

ところで、クレーム 33 の方法に対する USSC の評価では、この主張は、クレームされた発明を「順序付けられた組み合わせ」と考える最終評価段階⁽³⁰⁾において説得力があったかもしれない。このように、裁判所は、クレームされたステップの全てが産業界において既に知られた従来の決まりきった作業であると認定したが、複数の当事者間の様々な取引に対して第三者の仲介を終日にわたって継続して行えるようにシャドウ・アカウントを使うという概念は、第三者の仲介を使った単純な一回の取引以上のものである。もし Alice がそのような主張をしていたならば、裁判所に「第三者の仲介」という抽象的アイデアの更なる定義を余儀なくさせ、クレームされる発明が「第三者の仲介」に固有のものを超える自動取引機能を含むとの指

摘に成功していたかもしれない。

第 5 に、「抽象的アイデア」の攻撃があったときは、攻撃側に証拠の提出を求めることである。

第 6 に、方法クレームは、プリアンブルではなく、主文（特徴部分）にプロセッサを含むコンピュータ構成要素の記載を含ませることである。

8. 結論

(1) 米国特許出願及び米国特許権について

近年、35USC101 条の「抽象的アイデア」に基づく例外にあたるとして無効化されたソフトウェア関連特許の例が多いが、これらの殆どは、高レベルの機能のみを定義し、コンピュータでの具体的な実施に関する正確な詳細を示すステップを有さないクレームを含んでいる。こういった高レベルの機能を持つソフトウェア関連特許が非常に多いのは、少なくとも部分的に、*State Street* 事件の時代に導入された「有用、具体的かつ有形」の法定主題テストによるものかもしれない。CAFC は、明らかに、USPTO が、35USC102 条、103 条、及び 112 条のもとで、ソフトウェア関連出願を評価できることを期待した。汎用コンピュータ上で一般的なコンピュータプログラミング技法を使って既に周知の方法をコンピュータ化することに関する自明性の問題、或いは、公知の方法、改良された方法、又は別の技術の改良を実行する定義された特定の方法がない場合は、非常に広範な問題を含むものである。

しかし、現代技術におけるソフトウェアの重要性を考えると、USSC が、*Alice Corporation* 事件におけるその判決がすべてのソフトウェア関連特許を無効化するメカニズムとして見なされることを意図していたとは考えにくい。更に、別の技術の向上のための基礎を確立するために、例えば *Diehr* の熱電対センサのように外部センサに頼るソフトウェア関連特許にとっては避難港となり得るように思われるが、多くのソフトウェア関連特許は、内部処理ステップのみを使って技術の改良を行っている。

したがって、近年「抽象的アイデア」の無効化が急増している点を考慮すると、特許実務家は、ソフトウェア関連特許が法定主題保護対象とするに値するという合理的で正当な理由を提示しなければならない。このように、特許実務家は、クレームされた発明の文脈中に簡素な表現で正しく示された「抽象的アイデア」を先取りしない方法を正確に定義したクレームを

確立しなければならない。このような正当化は、おそらく、合理的な「抽象的アイデア」がクレームされた発明を評価するために使われていることを保証することによりもたらされる。正当化の1つは、クレームの文言の文脈との一致であり、もう1つは、クレームされる発明が「抽象的アイデア」を全体として先取りしないように、クレームが少なくとも一つの特徴を含むことの証明である。

ソフトウェア関連発明（特に、データ処理、ネットワーク通信又は電子商取引）を含むポートフォリオを有し、Alice 事件の教訓を真摯に受け止める出願者にとって、大いなる挑戦の時であり、同時に、絶好の機会となるであろう。

また、このようなポートフォリオを持つ特許権者には、彼らのクレームに対し 101 条に基づく無効性の挑戦が更に増え、これにより訴訟費用が上がるのが予測される。逆に、競争相手は、そのような特許を無効にする別の有用な手段を見つけることであろう。

なお、以上の Alice 事件では、'479 特許のデータ処理システム（クレーム 35）、及び'375 特許のコンピュータプログラム製品（クレーム 39）も 101 条に基づく特許保護適格性を有さないとされたが、ここでは記述を省いた。

（2）日本特許出願及び日本特許権について

（2-1）日本特許庁の審査基準

日本では、特許庁審査基準が、ソフトウェア関連発明に関し、『「発明」であることに』について、「基本的な考え方」と「判断の具体的な手順」を規定しており、また、「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではない具体例と、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である具体例を挙げている。

（2-2）知的財産高等裁判所の判決

知的財産高等裁判所は、ソフトウェア関連発明について、例えば、以下の判断を示している。

（ア）平成 17 年（行ケ）第 10170 号

本判決では、発明の名称を「金融仲介循環機能を有する投資証券化事業の方法」とする請求項 1 に係る発明について、以下のように判示している。

『(1) 請求項 1 に係る発明は、・・・いわゆるソフトウェア関連発明である。そして、ソフトウェア関連発明が、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である

ためには、ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている必要がある。

請求項 1 に係る発明では、上記(ア)として、サーバーコンピュータのハードウェア資源を記載しているが、上記(イ)ないし(キ)では、それぞれの情報を記録手段に記録するというコンピュータの通常記憶機能を記載するに留まっており、上記(ク)では、単に「契約に基づく収支計算」を行うことだけが記載されており、上記(ケ)ないし(シ)では、後述するように、コンピュータの動作とはいえない事項が記載されている。

してみると、請求項 1 に係る発明は、上記(ア)記載の各記録手段（ハードウェア資源）に記録されたデータが、ソフトウェアにしたがって、どのように利用され、どのような演算処理がされて、目的に応じた特有の情報処理方法が実現されているか、という点についての記載がなく、ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている、ということとはできない。

すなわち、請求項 1 に係る発明は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではなく、特許法でいう「発明」ではない。

(2) 請求項 1 に係る発明は、上記(ケ)ないし(シ)のステップを含む方法発明であるが、・・・いずれも人が行うことであって、コンピュータの情報処理の内容ではない。

してみると、請求項 1 に係る発明は、人が行う行為をステップとして含む方法であるので、全体としてみれば、明らかに「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではなく、特許法でいう「発明」ではない。

結局、請求項 1 に係る発明は、上記(1)、(2)の理由により、特許法第 2 条第 1 項で定義されたところの、特許法でいう「発明」ではなく、特許法第 29 条第 1 項柱書に規定する要件を満たしていないので、特許を受けることができない。』

（イ）平成 17 年（行ケ）10698 号

本判決では、発明の名称を「ポイント管理方法」とする本願発明（旧請求項 11）について、以下のように判示している。

『以上の検討結果によると、本願発明の各行為を人間が実施することもできるのであるから、本願発明は、「ネットワーク」、「ポイントアカウントデータベ

ス」という手段を使用するものではあるが、全体としてみれば、これらの手段を道具として用いているにすぎないものであり、ポイントを管理するための人為的取り決めそのものである。したがって、本願発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作とは、認められない。

上記旧請求項 11 の記載からは、本願発明の「ポイント管理方法」として、コンピュータを使ったものが想定されるものの、ソフトウェアがコンピュータに読み込まれることにより、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置の動作方法を把握し得るだけの記載はない。

しかし、本願発明は、ハードウェア資源としては、「ネットワーク」と「ポイントアカウントデータベース」のみを有するものであり、本願発明のソフトウェアは、これらのハードウェア資源について、「ポイントアカウントデータベースを参照」し、「ネットワークを介して受信」し、「ポイントアカウントデータベースの累積ポイントに所定ポイントを加算する」ものでしかない。そうすると、旧請求項 11 の各ステップには、ポイントを管理するための処理と、「ネットワーク」及び「ポイントアカウントデータベース」からなるハードウェア資源とが、どのように協働しているのかが具体的に記載されていない。したがって、情報処理の流れが存在するとはいっても、ハードウェア資源を用いて、情報処理が具体的に実現されているとはいえない。したがって、本願発明は、審査基準に照らしても、自然法則を利用した技術的思想の創作であるとは、認められない。

これら(ア)及び(イ)のステップを実質的な要部として含む本願発明は、その技術的課題を解決できるような特有の事項を具体的に提示するものではなく、一定の技術的課題の解決手段であるとは到底いえないから、本願発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作である発明に該当するとは認められない。」と判断したものであって、コンピュータの各部品をどのように用いるかを具体的に特定していないことのみを理由にしてはいない。

原告らの主張は、審査基準の意味及び審決を正解しないものであり、失当である。』

(ウ) 平成 19 年(行ケ)第 10239 号

本判決では、発明の名称を「ビットの集まりの短編表現を生成する装置」とする本願発明(請求項 1~4 に係る発明)について、以下のように判示している。

『なお原告は、本願発明は物理的な電気回路装置であり、かつ、当該アルゴリズムはコンピュータのような有限時間で動作する物理的構造上で実行されるからこそ上記技術的作用効果を有する点で、コンピュータ構造の本来的に有するハードウェア資源の物理的性質そのものに係るとして、本願発明が自然法則を利用した技術的思想に当たることになるとも主張するが、原告の上記主張は、数学的なアルゴリズムであってもコンピュータで演算を実行することで時間が短縮されれば発明になるというに等しく、自然法則を利用しない単なる数式を発明から除外する法 2 条 1 項の趣旨を没却するものであって、採用することができない。』

(エ) 平成 26 年(行ケ)第 10014 号

本判決では、発明の名称を「記録媒体」とする本件補正発明(本件補正後の請求項 26 に係る発明)について、以下のように判示している。

『前記(2)、(3)で判示したとおり、本件補正発明については、全体として未だに抽象的な概念ないし人為的な取決めに止まるものであり、その技術的意義が明らかとなっていないから、「自然法則を利用した」技術的思想の創作に該当しないものであって、原告の主張は、その前提を欠き、理由がない。

・・・

原告の主張する「自然法則」は、意味、概念、言葉をどのようなものとして捉えるかという抽象的な概念の整理をするものであって、人の精神活動に基づくものというべきであり、自然界の現象や秩序に関する因果関係とは無関係であるから、自然法則には該当するものではない。本件補正発明は、物を符号により識別した上で、言葉に関連するデータとそれ以外のデータに分類するという整理方法を提示したにすぎず、その整理方法が何らかの自然法則を利用しているとはいえず、また、その整理方法(データ構造)をとることによって、コンピュータによる処理効率が高まるなど何らかの技術的な効果が得られるともいえない。』

(3) おわりに

以上より、日本におけるソフトウェア関連発明の出願を準備する代理人は、日本で出願を行う場合、あるいは日本及び米国の両国で出願を行う場合、上記 Alice 事件及びその考察、及び上記審査基準及び知的財産高等裁判所の判決等に注意を払って発明者から hearing を行い、その上で明細書、特許請求の範囲等を作成して頂ければ幸いです。

注

- (1) ALICE CORPORATION PTY, LTD., PETITIONER v. CLS BANK INTERNATIONAL, ET AL, 573 U.S. ____ (2014), 判決速報
- (2) CLS BANK INTERNATIONAL v. ALICE CORPORATION, LTD, ... (2013)
- (3) 同上
- (4) ALICE, 判決速報, 1 ページ
- (5) 同上, 判決速報, 6 ページ
- (6) 同上, 判決速報, 6 ページ
- (7) CLS v ALICE, 巡回裁判官 Dyk 判事, Prost 判事, Reyna 判事及び Wallach 判事の協力のもと巡回裁判官 Lourie 判事が述べた多数派意見, 3 ページ
- (8) 1993 年 5 月 28 日出願, 1999 年 10 月 19 日発行 Shepard の米国特許第 5,970,479 号, 1 欄 15 行
- (9) 同上, 3 欄 45~58 行
- (10) 同上, 10 欄 10~20 行
- (11) *Bilski v. Kappos*, 561 U.S. 593 (2010).
- (12) *CLS v. ALICE CORPORATION*, 768 F. Supp. 2d. 221, 252 (DC, 2011).
- (13) *ALICE CORP. v. CLS BANK INT'L*, 685 F.3d 1341, 1352, 1356 (2012).
- (14) *ALICE CORP. v. CLS BANK, INT'L*, 717 F.3d, 1273.
- (15) 同上, 1273.
- (16) *ALICE CORP. v. CLS BANK INT'L*, 573 U.S. ____ (2014), 判決速報, 15 ページ
- (17) *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 566 U.S. ____ (2012)
- (18) *Bilski v. Kappos*, 561 U.S., 593 (2010).
- (19) *ALICE CORP.*, 判決速報, 7 及び 9 ページ
- (20) *Emory, Speculation on the Stock and Produce Exchanges of the United States*, in 7 *Studies in History, Economics and Public Law* 283, 346-356 (1896)
- (21) *Yadav, The Problematic Case of Clearinghouses in Complex Markets*, 101 *Geo. L. J.* 387, 406-412 (2013); *J. Hull, Risk Management and Financial Institutions* 103-104 (3d. ed. 2012)
- (22) *ALICE CORP.*, 判決速報, 10~12 ページ
- (23) *Alice*, 判決速報, 10 ページ
- (24) *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63 (1972)
- (25) *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584 (1978)
- (26) *ALICE CORP.*, 判決速報, 6 ページ
- (27) 同上, 15 ページ
- (28) Case No. 12-cv-04967-WHO, United States District Court, N.D. California, April 14, 2014.
- (29) *Diamond v. Diehr*, 450 U.S., 175.
- (30) *ALICE CORP.*, 判決速報, 15 ページ

(原稿受領 2014. 11. 28)